

BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-06-29, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2296_2014

FR: TAF B-2296/2014 du 29 juin 2015

IT: TAF B-2296/2014 del 29 giugno 2015

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist sie durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Die Beschwerdeführerin rügt entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden. Zwar macht sie geltend, die Vorinstanz habe es pflichtwidrig unterlassen, sie zur Nachreichung von Beweismitteln zur Bekanntheit der ihrer Ansicht nach institutsnotorisch bekannten Widerspruchsmarke aufzufordern, die Bekanntheit aber als nicht rechtsgenügend belegt angesehen, während sich die Beschwerdeführerin für den Fall, dass die Bekanntheit bestritten oder angezweifelt werde, die Nachreichung von Beweismitteln vorbehalten habe. Damit verlangt die Beschwerdeführerin aber keine Rückweisung aus formellen Gründen an die Vorinstanz, sondern rechtfertigt nur die Einreichung weiterer Belege zur Bekanntheit ihrer Marke im Beschwerdeverfahren. Die Frage ist daher im Rahmen der Kostenaufgabe zu prüfen (vgl. E. 7).

E. 3

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; Lucas David, Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a

"Boss/Boks"; Urteil des BVGer B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]; Christoph Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

E. 3.1

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen wird anhand der Einträge im Markenregister beurteilt (Urteil des BVGer B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]"), falls die Widerspruchsmarke nicht aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede einzuschränken ist (Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, Art. 3 N. 235; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B 2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]; B 758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 300).

E. 3.2

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; David, a.a.O., Art. 3 N. 11). Da zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist der Gesamteindruck im Erinnerungsbild der Abnehmer zu prüfen (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radomat"; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 867; David, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dem Zeichenanfang kommt dabei in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B 3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B 6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").

E. 3.3

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält eine Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.4 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; B 4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve"). Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006, S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 69).

E. 3.4

Bei Akronymen und Kurzzeichen beurteilt sich die Zeichenähnlichkeit vorwiegend aufgrund der visuellen Ähnlichkeit und des Zeichenabstands, wobei der Verkehr auch kleinere Abweichungen bemerkt (Urteile des BVGer B-6426/2012 vom 20. Dezember 2013 E. 7 "VZ [fig.]/SVZ", B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 7.4 "CC [fig.]/Organic Glam OG

[fig.]", B-3030/2010 vom 2. November 2010 E. 5.1 "ETI/E.B.I."). Dabei kann sogar ein Unterschied in einem einzigen Buchstaben ausreichen (Urteil des BVGer B-332/2013 vom 6. Dezember 2013 E. 7.2.1 "CC [fig.]/GG Guépard [fig.]"). Das eine Akronym darf aber nicht als separates Element des anderen wahrgenommen werden (Urteile des BVGer B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 4.4 "SAP/;asap [fig.>"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 7.1 ff. "Regulat/H2O3pH-Regulat [fig.]"). Ein abweichender Sinngehalt ist zu berücksichtigen, wenn er den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist (Urteil des BVGer B-332/2013 vom 6. Dezember 2013 E. 6.2.3 "CC [fig.]/GG Guépard [fig.>"; B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7.3 "IKB/ICB, ICB [fig.]"). Kurzzeichen und Akronyme, die nicht beschreibend sind oder aus anderen Gründen als gemeinfrei gelten, werden aufgrund ihrer Kürze nicht als geschwächt angesehen, selbst wenn sie nur zwei Buchstaben lang sind (Urteile des BVGer B-5312+5313/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 2.4 "Six/Sixx"; B 4772/2012 vom 12. August 2013 E. 6.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.>"; RKG in sic! 2000, S. 509 E. 4 "DK/dk Daniel Kramer Cosmetics"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 83).

E. 3.5

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/ Yellow Lounge"; B 5312/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.>"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 22 f.).

E. 3.6

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI], Bd. 53, 2000, S. 204). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.>"; B 502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, 6 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]").

E. 3.7

Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B 5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman"; B 5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die

Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").

E. 4

Vorab sind die angesprochenen Verkehrskreise zu bestimmen. Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen im Allgemeinen, insbesondere aber die spezifische Modebekleidung und Accessoires, für welche die Widerspruchsmarke beansprucht wird, werden mehrheitlich von einer ästhetisch aufmerksamen, erwachsenen Käuferschaft nachgefragt. In der Regel werden sie vor dem Erwerb anprobiert, weshalb von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/ Boks"; Urteil des BVGer B-608/2015 E. 3.1 "Maui Jim").

E. 5.1

Die Widerspruchsmarke besteht aus den Grossbuchstaben "Y", "S" und "L", die ein verschlungenes Monogramm bilden, indem sie sich von oben nach unten geschrieben teilweise überlagern. Aufgrund ihres einheitlichen, schlanken, schnörkellosen und leicht kursiven Schrifttyps bleiben sie dennoch voneinander abgesetzt. Namentlich treffen der untere Teil des Y und der obere des L nicht aufeinander, so dass die Buchstaben ohne den Einsatz von Fantasie und gedankliche Zergliederung erkannt und gelesen werden können. Gleichwohl ist die Lesbarkeit des Akronyms YSL durch die senkrechte Schreibweise und die verschlungene Darstellung beeinträchtigt. Wer das Akronym kennt, wird es beim flüchtigen Lesen der Marke daher nicht sofort wiedererkennen, sondern muss die Buchstaben zuerst einzeln aus der Marke herauslesen. Monogramme werden seit der Antike verwendet und sind auf Kunstwerken zur Bezeichnung des Künstlers und auf Textilien zur Angabe des Inhabers bis heute gebräuchlich. Sie bestehen aus den Anfangsbuchstaben der Vor- und Nachnamen der bezeichneten Person, die ineinander verschlungen oder miteinander verbunden und oft verschnörkelt dargestellt werden (Meyers Grosses Universallexikon, Mannheim 1983, Band IX, S. 470; Grand Larousse Universel, Paris 1991, S. 7055). Die Widerspruchsmarke wird aufgrund der grossen Verbreitung von Monogrammen ohne Gedankenaufwand als Monogramm erkannt und weckt damit die Erwartung einer hinter der Marke stehenden Person.

E. 5.2

Die angefochtene Marke besteht aus den übereinandergeschriebenen Grossbuchstaben "S" und "L" (wobei das L etwas nach rechts verschoben ist) und den klein von Hand daruntergeschriebenen Wörtern "Skinny Love". Auch diese Grossbuchstaben werden ohne gedanklichen Aufwand erkannt. Damit erweckt die Marke ebenfalls den Eindruck eines Monogramms, welchem die daruntergesetzten, handschriftlichen Wörter allerdings entgegenwirken, da in Monogrammen erfahrungsgemäss weder Handschrift noch ganze Wörter vorkommen. Durch die Andeutung eines Monogramms wird dem Betrachter aber zugleich nahegelegt, dass die Buchstaben SL in der angefochtenen Marke der Abkürzung des englischen Ausdrucks "Skinny Love" dienen. Wie die Vorinstanz mit einlässlicher Begründung ausführt, kennen die angesprochenen, hiesigen Verkehrskreise die einzelnen Vokabeln "skinny" (dünn, mager) und "Love" (Liebe). Ob sie die zusammengesetzte englische Wendung "skinny love" für eine verheimlichte oder unterdrückte

Liebesbeziehung kennen, erscheint zweifelhaft, ändert aber wenig an der Beurteilung.

E. 5.3

Die angefochtene Marke stimmt somit nicht nur in der Buchstabenfolge "SL", sondern auch im Eindruck eines Monogramms aus verschlungenen Buchstaben teilweise mit der Widerspruchsmarke überein, weicht aber vor allem im nichtübernommenen ersten Buchstaben Y, in der unterschiedlichen Schreibrichtung der Zeichen und im Zusatz "Skinny Love", der auch ihren Sinngehalt zum Ausdruck bringt, von jener ab. Die Wirkung dieser Elemente ist im Gesamteindruck der Marken im verschwommenen Erinnerungsbild der Verkehrskreise zu würdigen (E. 3.2).

E. 6.1

Die Zurückhaltung der Rechtsprechung, zwischen Kurzzeichen eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (vgl. E. 3.4), lässt sich nicht bloss zwischen Kurzzeichen gleicher Buchstabenzahl, sondern auch im Vergleich von unterschiedlich langen Akronymen deutlich feststellen. Keine Verwechslungsgefahr erkannte das Bundesverwaltungsgericht namentlich zwischen den Zeichen "MBR" und "MR (fig.)" (Urteil des BVGer B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 5 "MBR/MR [fig.]"), zwischen "VZ" und "SVZ" (Urteil des BVGer B-6426/2012 vom 20. Dezember 2013 E. 7 "VZ/SVZ"), zwischen "6AZ" und "AZ" (Urteil des BVGer B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 13 "6AZ/AZ") und zwischen "SAP" und ";asap (fig.)" (Urteil des BVGer B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 4 "SAP;/asap [fig.]"), während die eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum eine solche schon zwischen "SMI" und "RSMI" sowie zwischen "IXS" und "IKKS" verworfen hatte (vgl. sic! 2005, S. 476 "SMI/RSMI"; sic! 2006, S. 268 "IXS/IKKS"). Auch im vorliegenden Fall wirken die zu vergleichenden Zeichen im Gesamteindruck, aufgrund der unterschiedlichen Zeichenanfänge und der unterschiedlichen sinngehaltlichen Vorstellung einer hinter dem Monogramm stehenden Person auf der einen und einer "Skinny Love" auf der anderen Seite sowie der übrigen, vorerwähnten Abweichungen verschieden genug, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

E. 6.2

Dass die Beschwerdeführerin eine besondere Verkehrsbekanntheit ihrer Widerspruchsmarke geltend macht, vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Die erwähnte, beschränkte Lesbarkeit der Widerspruchsmarke (vgl. E. 5.1) und die eingereichten Belege der Beschwerdeführerin, namentlich der Hinweis auf Kinofilme über Yves Saint Laurent und Farbkopien aus Zeitschriften aus Frankreich, deren Verbreitung in der Schweiz ungewiss ist, machen es zum einen nur ungenügend glaubhaft, dass auch die Widerspruchsmarke YSL (fig.) in der Schweiz bekannt sei. Selbst wenn der Zusammenhang der Widerspruchsmarke mit dem gerichtsnotorisch bekannten Modeschöpfer Yves Saint Laurent aber den Verkehrskreisen bewusst wäre oder beim Anblick der Marke verständlich würde, vermöchte ihr Schutzzumfang sich dadurch zum ändern nicht auf den Ausschnitt "SL" als selbständig verwendete Trunkierung oder auf eine monogrammartige Schreibweise als blosser Idee zu erstrecken. Selbst dann würde die Widerspruchsmarke in jenem Ausschnitt oder jener Schreibweise nämlich keinesfalls wiedererkannt. Ob der Widerspruchsmarke ein erweiterter Schutzzumfang zukommt, erscheint darum nicht dargetan, kann aber vorliegend offen bleiben.

E. 6.3

Die Vorinstanz hat die Verwechslungsgefahr somit zurecht verneint. Die Beschwerde ist abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

E. 7

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und vom geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen. Da es für den Entscheid über den Widerspruch auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht ankommt (E. 6.2), mildert ein allfälliges Versäumnis der Vorinstanz in diesem Punkt (E. 2) die Kostenaufgabe nicht. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Widerspruchsbeschwerdeverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinefuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen. Die Beschwerdegegner haben sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen lassen und damit keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung.

E. 8

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.